

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.09.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514840, поданное ООО «Биокорд», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **ГУМИНАВИТ** по заявке №2013701801 с приоритетом от 17.12.2012 зарегистрирован 04.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №514840 на имя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «КОВО», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1 (далее – правообладатель; ООО НПК «КОВО») в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №514840 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «Биокорд» является правообладателем товарного знака **ГУМИВИТ** по свидетельству №532185 с приоритетом от 29.05.2012, зарегистрированного для товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей»;

- оспариваемый товарный знак **ГУМИНАВИТ** по свидетельству №514840 сходен до степени смешения с товарным знаком **ГУМИВИТ** по свидетельству №532185 с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей»;

- части «ГУМИ» и «ВИТ» оспариваемого товарного знака полностью совпадают с ранее зарегистрированным товарным знаком «ГУМИВИТ»;

- часть «NA» оспариваемого товарного знака является общепринятым символом для такого вещества как натрий, и наличие этого символа в обозначении «ГУМИНАВИТ» указывает на вид продукта, в составе которого находится химический элемент натрий (Na);

- кроме того, для товаров, которые не содержат в своем составе натрий, оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514840 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №514840, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ГУМИВИТ» используется для индивидуализации товара, который по своей сути не является пищевым продуктом, поскольку его принимают между приемами пищи, а не в процессе питания, и непосредственно пищевой ценности не имеет;

- попытка ООО «Биокорд» распространить понятие «вещества диетические для медицинских целей» на «напитки диетические для медицинских целей» и

«продукты диетические для медицинских целей», являющиеся независимыми друг от друга товарами, необоснованна;

- приоритет принадлежащего ООО «Биокорд» товарного знака действительно является более ранним, чем у оспариваемого товарного знака, однако свидетельство №514840 на оспариваемый товарный знак было выдано раньше, чем на товарный знак ООО «Биокорд»;

- товар под обозначением «ГУМИВИТ» был введен в гражданский оборот именно ООО НПК «КОВО» еще в 1997 году, т.е. задолго до регистрации на имя ООО «Биокорд» оспариваемого товарного знака;

- после своего образования с 2008 по 2012 годы ООО «Биокорд» работало на одном рынке и территории с ООО НПК «КОВО», используя препарат «ГУМИВИТ», испытания которого были проведены по инициативе и с участием ООО НПК «КОВО»;

- регистрация обозначения «ГУМИВИТ» на имя ООО «Биокорд» является актом недобросовестной конкуренции;

- по своей сути препарат под обозначением «ГУМИВИТ» - это соли гуминовых кислот, был разработан профессором Максимовым О.Б., название было закреплено за препаратом ООО НПК «КОВО» с согласия разработчика;

- различные фирмы работали с препаратом «ГУМИВИТ» задолго до появления ООО «Биокорд», следовательно, обозначение «ГУМИВИТ» не обладает различительной способностью, что ранее послужило основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГУМИВИТ» по свидетельству №532185, однако оно не было удовлетворено.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлены следующие материалы:

- Копии титульных листов технических условий: ТУ 9185-005-46184368-98 и ТУ 9150-006-46184368-98;

- Копии гигиенических сертификатов №818 от 25.03.1997 и №25ПЦ.02.918.П.00413.П.98 от 03.07.1998;

- Копия сертификата соответствия №РОСС RU. АЯ75.А00164 от 28.07.1998.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических

фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак **ГУМИНАВИТ** по свидетельству №514840 с приоритетом от 17.12.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; эликсиры [фармацевтические препараты]».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514840 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей» с товарным знаком по свидетельству №532185, имеющим более ранний приоритет, чем у оспариваемого товарного знака, и зарегистрированным в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак **ГУМИВИТ** по свидетельству №532185 с приоритетом от 29.05.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей».

При обращении к перечням товаров 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено, что они включают идентичные товары, такие как «вещества диетические для медицинских целей». Что касается товаров 05 класса МКТУ «напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей» оспариваемого товарного знака, то они соотносятся с видом товара «вещества диетические для медицинских целей» противопоставленного товарного знака как род/вид, вследствие чего являются однородными.

В свою очередь, анализ оспариваемого и противопоставленного словесных товарных знаков **ГУМИНАВИТ** и **ГУМИВИТ**, предмет их сходства показал следующее.

Слова «ГУМИНАВИТ» и «ГУМИВИТ» отсутствуют в качестве лексических единиц в русском языке, т.е. являются изобретенными словами. Указанное обуславливает вывод о невозможности сопоставления данных обозначений по семантическому критерию сходства, и, как следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак включают в свой состав части «ГУМИ» и «ВИТ», которые находятся в начальном и конечном положении. Указанные части слова выполнены буквами русского алфавита и акцентируют на себе внимание потребителя. В свою очередь противопоставленный товарный знак полностью состоит из элементов «ГУМИ» и «ВИТ». Таким образом, сравниваемые обозначения «ГУМИНАВИТ» и «ГУМИВИТ» характеризуются близким составом гласных и согласных, порядок расположения которых в составе сравниваемых обозначений одинаков, что, в свою очередь, приводит к

образованию совпадающих звуко сочетаний и слогов. Кроме того, под ударением в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках находятся одинаковые по звучанию конечные слоги [-вит]. Все вышеуказанное обуславливает сходное фонетическое восприятие сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что наличие в составе оспариваемого товарного знака зрительно доминирующих частей «ГУМИ» и «ВИТ», полностью повторяющихся в составе противопоставленного товарного знака, усиливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом и по визуальному критерию сходства.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №514840 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей» была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав общепринятый символ, обозначающий химический элемент натрий (Na) и указывающий на вид товара, то они являются декларативными и материалами возражения не подтверждаются. Как было указано выше, оспариваемый товарный знак **ГУМИНАВИТ** воспринимается в качестве фантазийного обозначения, не имеющего определенного смыслового значения.

Таким образом, нет оснований для вывода о правомерности утверждений лица, подавшего возражение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514840 произведено неправомерно в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что поскольку сам по себе оспариваемый фантазийный товарный знак не содержит в своем составе описательных элементов, не соответствующих действительности и вызывающих ложные представления о товаре, не представляется возможным отнести его к категории товарных знаков, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В части доводов правообладателя о неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №532185 необходимо отметить, что указанный вопрос не является предметом рассмотрения возражения от 25.09.2015, следовательно, не может быть исследован в рамках данного дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514840 недействительным частично в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей».